

第三章 專利要件

1. 產業利用性	2-3-1
1.1 前言	2-3-1
1.2 產業利用性之概念	2-3-1
1.3 產業利用性與可據以實現要件之差異	2-3-2
2. 新穎性	2-3-3
2.1 前言	2-3-3
2.2 新穎性之概念	2-3-3
2.2.1 先前技術	2-3-4
2.2.1.1 已見於刊物	2-3-4
2.2.1.1.1 一般原則	2-3-4
2.2.1.1.2 刊物公開日之認定	2-3-5
2.2.1.1.3 網路上之資訊	2-3-6
2.2.1.1.3.1 認定原則	2-3-6
2.2.1.1.3.2 引證方式	2-3-7
2.2.1.1.3.3 審查注意事項	2-3-8
2.2.1.2 已公開實施	2-3-8
2.2.1.3 已為公眾所知悉	2-3-8
2.2.2 引證文件	2-3-9
2.3 新穎性之審查原則	2-3-10
2.3.1 逐項審查	2-3-10
2.3.2 單獨比對	2-3-10
2.4 新穎性之判斷基準	2-3-11
2.5 特定請求項及選擇發明之新穎性判斷	2-3-12
2.5.1 以製造方法界定物之請求項	2-3-12
2.5.2 以用途界定物之請求項	2-3-12
2.5.3 用途請求項	2-3-13
2.5.4 選擇發明	2-3-14
2.5.4.1 選擇個別成分或次群組	2-3-14
2.5.4.2 選擇次範圍	2-3-14
2.6 擬制喪失新穎性	2-3-15
2.6.1 擬制喪失新穎性之概念	2-3-15
2.6.2 引證文件	2-3-16
2.6.3 擬制喪失新穎性之審查原則	2-3-17
2.6.4 擬制喪失新穎性之判斷基準	2-3-17
2.6.5 申請人	2-3-18

3. 進步性	2-3-18
3.1 前言	2-3-18
3.2 進步性之概念	2-3-18
3.2.1 該發明所屬技術領域中具有通常知識者	2-3-19
3.2.2 先前技術	2-3-19
3.2.3 輕易完成與顯而易知	2-3-19
3.2.4 引證文件	2-3-20
3.3 進步性之審查原則	2-3-20
3.4 進步性之判斷基準	2-3-20
3.4.1 進步性之判斷步驟	2-3-21
3.4.2 進步性的輔助性判斷因素	2-3-23
3.4.2.1 發明具有無法預期之功效	2-3-23
3.4.2.2 發明解決長期存在的問題	2-3-23
3.4.2.3 發明克服技術偏見	2-3-23
3.4.2.4 發明獲得商業上的成功	2-3-24
3.5 相關發明之進步性判斷	2-3-24
3.5.1 組合發明	2-3-24
3.5.2 修飾、置換及省略技術特徵之發明	2-3-25
3.5.2.1 修飾技術特徵之發明	2-3-25
3.5.2.2 置換技術特徵之發明	2-3-25
3.5.2.3 省略技術特徵之發明	2-3-25
3.5.3 轉用發明	2-3-26
3.5.4 開創性發明	2-3-26
3.5.5 選擇發明	2-3-27
3.6 審查注意事項	2-3-28
4. 喪失新穎性或進步性之例外	2-3-29
4.1 前言	2-3-29
4.2 主張喪失新穎性或進步性之例外的行為主體與期間	2-3-29
4.3 主張喪失新穎性或進步性之例外的情事	2-3-30
4.3.1 因實驗而公開者	2-3-30
4.3.2 因於刊物發表者	2-3-30
4.3.3 因陳列於政府主辦或認可之展覽會者	2-3-30
4.3.4 非出於申請人本意而洩漏者	2-3-31
4.4 主張喪失新穎性或進步性之例外的效果	2-3-31
4.5 密不可分之關係	2-3-32
5. 先申請原則	2-3-33
5.1 前言	2-3-33

5.2 先申請原則之概念	2-3-33
5.2.1 相同發明	2-3-34
5.2.2 先申請原則適用的情況	2-3-34
5.2.3 引證文件	2-3-34
5.3 先申請原則之審查原則	2-3-35
5.4 先申請原則之判斷基準	2-3-35
5.5 認定同日申請之發明是否相同的方式	2-3-36
5.6 審查程序	2-3-36
5.6.1 不同日申請	2-3-36
5.6.1.1 不同申請人	2-3-36
5.6.1.2 同一申請人	2-3-37
5.6.2 同日申請	2-3-37
5.6.2.1 不同申請人且申請案均尚未公告	2-3-37
5.6.2.2 不同申請人且其中一申請案已公告	2-3-37
5.6.2.3 同一申請人且申請案均尚未公告	2-3-38
5.6.2.4 同一申請人且其中一申請案已公告	2-3-38

第三章 專利要件

依專利法第~~四十四~~46條第1項規定，是否准予發明專利，應審酌之事項包括~~第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十條第一項、第二項、第三十一條、第三十二條或第四十九條第四項之~~含發明定義、產業利用性、新穎性、進步性、擬制喪失新穎性、法定不予發明專利之標的、記載要件、先申請原則、同一申請人於同日就相同創作分別申請發明及新型而不依期擇一或其新型專利於發明專利審定前已不存在、發明單一性、分割後之申請案超出原申請案申請時所揭露之範圍、修正超出申請時所揭露之範圍、補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍、誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍及改請後之發明申請案超出原申請案申請時所揭露之範圍等規定。其中~~涉及發明專利要件者為第二十一條發明之定義、第二十三條產業利用性、新穎性及進步性、第二十三條擬制喪失新穎性第二十四條法定不予發明專利之項目。~~，記載要件、發明之定義及法定不予發明專利之項目的審查基準標的等已於本篇第一、二章說明，本章僅分別就產業利用性、新穎性、擬制喪失新穎性、進步性~~及先申請原則等~~予以說明，其餘專利要件之說明，參照本篇第四至八章及第十章。

專 46. I

1. 產業利用性

1.1 前言

凡可供產業上利用之發明得依本法申請取得發明專利(~~專22前段~~)，即指申請專利之發明必須在產業上得以利用，始符合申請發明專利之要件，稱為產業利用性。產業利用性~~係取得發明專利的要件之一，由於其係發明專利本質上的~~規定，不須進行檢索即可判斷，故通常在審查申請案是否具新穎性及進步性之前即應先行判斷。

專 22. I 前

1.2 產業利用性之概念

專利法雖然規定申請專利之發明必須可供產業上利用，但並未明文規定產業之定義，一般共識咸認專利法所指之稱產業應屬廣義，包含任何領域中利用自然法則之技術思想而有技術性的活動，亦即包含廣義的產業，例如工業、農業、林業、漁業、牧業、礦業、水產業等，甚至包含運輸業、通訊業、商業等。

若申請專利之發明在產業上能被製造或使用，則認定該發明可供產業上利用，具產業利用性；其中，能被製造或使用，指在產業上實施具

有技術特徵之技術手段，即能製造所發明之物或能使用所發明之方法。具產業利用性之發明並非僅指製造產物或使用方法而已，只要該發明能加以實際利用，而有解決問題之技術手段於產業上有被製造或使用之可能性即符合產業利用性，並不要求該發明已經不限於該技術手段已實際被製造或使用。惟理論上可行之發明，若其但實際上顯然不能被製造或使用者之發明，亦仍不具產業利用性，例如為防止臭氧層減少而導致紫外線增加，以吸收紫外線之塑膠膜包覆整個地球表面的方法。

非以診斷、治療為目的之外科手術方法，例如整形、美容方法，由於是以有生命的人或動物為實施對象，無法供產業上利用，不具產業利用性。申請專利之發明必須具產業利用性，若是否具產業利用性並不明確時，應於發明說明中記載該發明可供產業上利用之方式。審查產業利用性時，考量發明之本質或說明書中記載該發明可供產業上利用之方式，若認定申請專利之發明不能被製造或不能被使用，應以審查意見通知敘明理由通知申請人申復，申請人屆期末申復或申復理由不成立，始予以核駁。

1.3 產業利用性與充分揭露而可據以實施實現要件之差異

專 22. I 前

專 26. I

專利法第三十二條第一項前段所規定的產業利用性，係規定申請專利之發明本質上必須能被製造或使用；而同法第二十六條第二項所規定充分揭露而；可據以實施之實現要件，係規定申請專利之發明之記載形式，說明書的記載必須使該發明所屬技術領域中具有通常知識者（參照本章 3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」）能瞭解其內容，並可據以實施，二者在判斷順序或層次上有先後、高低之差異，無須過度實驗即能瞭解申請專利之發明，而可據以製造及使用（參照第一章 1.3.1「可據以實現要件」）。若申請專利之發明本質上能被製造或使用具產業利用性，尚應審究發明說明在形式上是否明確且充分記載對於先前技術之貢獻，使發明之揭露內容達到該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施之程度，說明書所載之該發明符合可據以實現要件始得准予專利。相對的，若申請專利之發明本質上並不能被製造或使用不具產業利用性，例如違反自然法則之永動機發明，即使發明說明中明確且充分記載其內容，仍亦不可能據以實施實現；二者在判斷順序或層次上有先後、高低之差異。例如一種以吸收紫外線之塑膠膜包覆整個地球表面的方法，其係為防止因臭氧層減少而導致紫外線增加，該發明實際上顯然不能被製造或使用，不具產業利用性，亦違反可據以實現要件。又例如一種可阻擋太陽光中 99% 紫外線之太陽眼鏡，該發明實際上有被製造或使用之可能性，具有產業利用性；惟若其說明書中未記載如何製造及使用該發明時，則違反可據以實現要件。

~~申請專利之發明所利用之原理顯然違反已確立之自然法則，例如說明書中敘及永動機之發明功效或目的時，其顯然違反能量不滅定律，應以違反自然法則及非可供產業上利用為理由，依專利法第二十一條及第二十二條第一項前段予以核駁。但若申請專利範圍為特定結構之永動機，且說明書中並無違反自然法則之敘述時，應屬同法第二十六條第二項所規範之範圍。~~

~~對於未完成之發明，無論是欠缺達成目的之技術手段的發明，或雖然有技術手段但顯然無法達成目的之發明，若其本質上並未違反自然法則，只是形式上未明確或未充分記載對照先前技術之貢獻，使發明之揭露內容無法達到該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施之程度，屬違反專利法第二十六條第二項之規定。~~

2. 新穎性

2.1 前言

專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度；對於申請專利前已公開而能為公眾得知~~一~~或已揭露於另一先申請案之發明，並無授予專利之必要。因此，申請專利之發明於申請前已見於刊物、已公開~~使用~~實施或已為公眾所知悉者，不得取得發明專利~~（專 22.1）~~。此外，申請專利之發明與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書~~、申請專利範圍~~或圖式載明之內容相同者，亦不得取得發明專利~~（專 23）~~。

專 22.1

專 23

雖然~~專利法第二十二條第一項及第二十三條上述二者~~均屬新穎性要件之規定，但適用之情事及概念有別。~~有關第二十二條第一項；前者~~之適用，於本~~節章~~2.2 至 2.65予以說明；~~有關第二十三條，後者~~之適用，則於本~~節章~~2.76予以說明。

2.2 新穎性之概念

申請專利~~範圍中所載~~之發明未構成先前技術的一部分時，稱該發明具新穎性。專利法所稱之先前技術，係指申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉之技術。

新穎性係取得發明專利的要件之一，申請專利之發明是否具新穎性，通常於其具產業利用性之後始予審查；若經審查認定該發明不具新穎性，不得予以專利。

2.2.1 先前技術

先前技術應涵蓋申請日之前（不包括申請當日）前所有能為公眾得知（available to the public）之資訊，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子文書、網際網路、口頭、或展示或使用等。

專施 13. I

申請前，指發明申請案申請日之前，不包含申請日；主張優先權者，則指優先權日之前，不包含優先權日，並應注意申請專利之發明各別主張之優先權日。

能為公眾得知，指先前技術已公開而處於公眾有可能接觸並能得獲知該技術之實質其技術內容的狀態，不以公眾實際上已真正獲知其技術內容為必要。負有保密義務之人所知悉應保密之技術不屬於先前技術，因公眾無法獲知該技術內容，其僅為負有保密義務之人所知悉而處於未公開狀態；惟若其違反保密之約定或默契而義務而洩漏技術，以致該技術之實質內容能為公眾得知時，則該技術構成屬於先前技術的一部分。反之，若該技術處於保密狀態，公眾無法接觸或無法獲知其實質內容時，即使申請前該技術已存在並已為負有保密義務之人知悉，仍非屬先前技術。所稱保密義務，不僅指有明文約定契約明定之約定保密義務，尚包含社會觀念或商業習慣上認為應負保密責任之默契保密義務，例如公司行號所屬之職員對於公司之事務通常負有保密義務。

2.5.1 申請前

~~申請前，指申請案申請當日之前，不包含申請日；主張優先權者，則指優先權當日之前，不包含優先權日因此，必須是申請日或優先權日之前能為公眾得知之資訊始構成先前技術。~~

2.5.2.1.1 已見於刊物

2.5.2.1.1.1 一般原則

專施 13. II

專利法所稱之刊物，指以公開發行為目的，而以文字、圖式或其他方式載有技術或技藝內容的傳播媒體，向公眾公開之文書或載有資訊之其他儲存媒體，不論其公開於世界上任一地方或以任一種文字公開均屬之，其性質上，只要得經由抄錄、攝影、影印或複製之方式向公眾公開散布、複製或網際網路傳輸等方式使公眾得獲知其技術內容者均屬之。刊物的形式包括：打字印刷文件、微縮影片、電子資料載體、電腦資料庫、網際網路等。刊物的內容得為其形式不以紙本形式之文書為限，亦

包含以電子、磁性、光學或載有資訊之其他儲存媒體，如磁碟、磁片、磁帶、光碟片、微縮片、積體電路晶片、照相底片、網際網路或線上資料庫等。因此，專利公報、期刊雜誌、研究報告、學術論著、書籍、學生論文、談話紀錄、課程內容、演講文稿、廣播內容、電視播均屬專利法所稱之刊物。

見於刊物之公開發行，指將刊物置於公眾得以閱覽而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已閱覽或已真正得知其內容為必要，例如已將書籍、雜誌、學術論著置於圖書館之閱覽架，或已將其或編列於圖書館之圖書目錄等情形，均屬於刊物已公開發行情況均屬之。惟在一般情況，對於已經編輯付梓並刊印有出版日期之期刊雜誌，若有明確證據顯示該書刊文書或載有資訊之其他儲存媒體尚未處於能為公眾得知之狀態，由於接觸原稿及書刊之人均屬特定人，則不得認定其已公開發行，例如接觸期刊雜誌之原稿及刊印有出版日期之成品僅屬特定人者即屬之。此外，印有「內部刊物」或「機密文件」等類似文字之刊物之文書，除非有明確證據顯示其已對外公開散布，不得認定為公開發行之刊物能為公眾得知。

專 22. I (1)

該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據已公開發行之刊物中形式上明確記載或形式上未記載但實質上隱含的技術內容，判斷申請專利之發明構成先前技術的一部分時（判斷基準參照本章 2.4「新穎性之判斷基準」），應認定申請專利之發明已見於刊物。

2.5.2.2.1.2 刊物公開日之認定

對於刊物公開發行之日期，若有證據時，應依該證據認定；若無證據時，應依下列方式推定：

(1) 刊物載有發行日期者：

- a. 僅載發行之年者，以其年之末日定之。
- b. 載有發行之年月者，以該年月之末日定之。
- c. 載有發行之年月日者，以該年月日定之。
- d. 載有跨年發行之年者，以其第一年之末日定之。
- e. 載有跨年發行之年月者，以其第一年之年月之末日定之。
- f. 載有跨年發行之年月日者，以其第一年之年月日定之。
- g. 以季發行者，依發行地認定之季之末日定之。

(2) 刊物未載有發行日期者：

- a. 外國刊物者，若知其輸入國內日期，則以輸入國內日期，上溯至自發行國輸入國內通常所需期間，推定其公開發行日期。
- b. 刊物之書評、摘錄、型錄等被刊載於其他刊物者，則以刊載該書評、摘錄、型錄等之其他刊物之發行日期，推定為該刊物之公開發行日期。

(3)刊物有再版的情形，記載有初版及再版之發行日期者，則以該初版之發行日期，推定為該刊物之公開發行日期。

2.5.2.31.1.3 網路上之資訊

~~網際網路上傳輸的技術資訊對於技術進步的貢獻並不亞於紙本刊物，專利法所指之刊物，解釋上應包含透過電子通訊網路而能為公眾得知之資訊。~~

~~電子通訊網路，指所有透過電子通訊線路提供技術或技藝資訊的手段，包括網際網路（internet）及電子資料庫（electronic databases）等。在網路上能為公眾得知之資訊，指能連結到任何其他網站之網站、註冊在任一搜尋引擎上之網站或固定資源位置（Uniform Resource Locator，用來表示資源種類及位址的方式）出現在大眾媒體之網站上的資訊。網站上所揭露之資訊得被認定能為公眾得知者，並不限於公眾事實上曾進入該網站。~~

2.5.2.31.1.3.1 認定原則

網路上之資訊係指網際網路或線上資料庫所載之資訊，其是否得視為屬於專利法所稱之刊物上之資訊，應以公眾是否能得知其網頁及位置而取得該資訊，以及其散布方式是否與公開發行之刊物相同而能為公眾得知作為判斷，至於並不問公眾是否事實上曾進入該網站、進入該網站是否需要付費或密碼（password），則非所問。因此，只要網站未特別限制使用者，公眾透過申請手續即能進入該網站，且該網站能連結到任何其他網站，或該網站已在任一搜尋引擎上註冊，或其固定資源位置已出現在大眾媒體上者，應認定其所揭露之資訊能為即屬公眾得知。反之，若網路上資訊屬僅能為特定團體或企業之成員透過內部網路取得之機密資訊、被加密（encoded）而無法以付費或免費等通常方式取得解密工具而能得知內容之資訊、未正式公開網址而僅能偶然得知之資訊等情況之一者，應認定該資訊非屬公眾得知。下列性質之網站即符合前述原則，且具有較佳之公信力：

- (1)政府機關，例如本局、國家圖書館等
- (2)學術機構，例如大學、學術性團體等
- (3)國際性機構，例如WIPO、EPO等
- (4)聲譽良好之刊物出版社，例如出版學術性刊物之出版社

新穎性之審查審查新穎性時，必須是申請日或優先權日之前已公開而能為公眾得知之技術始構成資訊始屬於先前技術。因此，原則上公開於網路上之資訊必須載有記載公開之時間點，始得引證作為先前技術。

若該資訊未載明公開之時間點、審查人員對於該時間點的真實性有質疑或申請人已檢附客觀具體證據質疑該時間點的真實性時，但引證文件另檢附應取得公開或維護該資訊之網站出具的證明或其他佐證，證明該資訊公開之時間點時，該資訊亦否則不得作為引證。

上述之其他佐證，例示如下：

- (1)網路檔案服務（internet archive service）提供的網頁資訊，例如網站時光回溯器（Wayback Machine，www.archive.org）。
- (2)網頁或檔案變更歷程之時間戳記（timestamp），例如維基百科（Wikipedia）之編輯歷史。
- (3)網路之檔案目錄（file directory）或自動加註資訊等電腦產生的時間戳記，例如部落格（blog）文章或網路社群訊息（forum message）之發佈時間。
- (4)網站搜尋引擎提供的索引日期（indexing date），例如谷歌（Google）之頁庫存檔（cached）。

由於網路的性質與紙本刊物文書不同，公開於網路上之資訊皆為電子形式，雖難以判斷出現在螢幕上之資訊內容或公開之時間點是否曾遭變更。因此，若引證網路上之資訊時，應注意網站之可信度，對於網路上之資訊內容或公開之時間點有質疑時，應取得該網站出具的證明；若無法取得證明文件以確信其真實性時，不得引證網路上之資訊。操控而變動，然而考量網路上之資訊量龐大且內容繁多，應可認為遭操控的機會甚小，除非有特定的相反指示，否則推定該時間點為真正。若資訊內容有所變更，如可確定其變更歷程之內容及對應時間點，應以該變更時間點為公開日，否則應以最後變更時間點為公開日。

2.5.2.3.2.1.3.2 引證方式

考量網路上之資訊易於變更，引證時，應依網頁格式列印該先前技術之內容，並在該列印本上註記取得日期、網站的固定資源位置網址及所審查之申請案號等，以避免該先前技術嗣後被網路維護者刪除或變更。

引證網路上之先前技術時，儘可能；並儘可能在審查意見通知及審定書中以下列順序記載該先前技術之相關資料：先前技術之作者姓名、技術名稱、公開日期、網站名稱、技術內容在資料檔中之位置、媒體格式（type of medium）、公開日期、公開者名稱、公開位置及頁數、取得日期、網站的固定資源線上資料庫或網路之檔案目錄的位置、網址等。

2.5.2.41.1.3.3 審查注意事項

網路上之資訊的公開日期應明確，例如載有公開日期的電子報；若網路上之資訊未載有公開日期，應取得公開或維護該資訊之網站出具的證明或其他佐證，否則不得作為引證。

引證文件中已依前述引證方式確實載明記載應記載事項，並檢附網頁列印本，若申請人的申復僅質疑該文件之公開日期及資訊內容的真實性，而未檢附任何客觀具體證據時，得逕依原引證文件審定。

引證文件中雖然已揭示公開日期，但申請人提出證據質疑該文件之公開日期或資訊內容的真實性時，應取得公開或維護該資訊之網站出具之證明，以確認公開日期。若有與網路上之資訊同一內容的文書，且該資訊與文書皆可作為引證時，應優先引證文書。

2.5.32.1.2 已公開使用實施

專 58

專利法第二十二條第一項第一款所稱之使用，並不單指施於物或方法上而應用其技術功能之使用行為，尚包括實施，包含製造、為販賣之要約、販賣及、使用或為上述目的而進口等行為。

專 22. I (2)

公開使用實施，指透過前述使用行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已使用實施或已真正得知該先前獲知該技術之內容為必要，例如於參觀工廠時，物或方法之使用實施能為公眾得知其構造結構或製程步驟者，即屬已公開使用之。惟若未經說明或實驗，僅由該使用前述行為而未經說明或實驗，該發明所屬技術領域中具有通常知識者仍無法得知其構造、功能、材料或成分等任何相關之技術內容者物之發明的結構、元件或成分等及方法發明的條件或步驟等技術特徵者，則不構成公開使用。實施，例如內部有新技術技術之特徵部分於內部之物品，即使在公眾面前操作該物品，由於僅能觀察其外觀，即使在公眾面前實施亦無從得知該技術之內容，則不屬公開使用者即屬之。

公開使用之行為使先前技術公開實施使技術內容能為公眾得知時，即為公開使用實施之日。該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據已公開使用之先前技術，判斷申請專利之發明構成先前技術的一部分時(判斷基準參照本章 2.4「新穎性之判斷基準」)，應認定該發明已公開使用。

2.5.42.1.3 已為公眾所知悉

專 22. I (3)

公眾所知悉，指以口語或展示等方式揭露技術內容，例如藉口語交談、演講、會議、廣播或電視報導等方式，或藉公開展示圖面、照片、

模型、樣品等方式，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以其公眾實際上已聽聞或、閱覽或已真正得獲知該先前技術之內容為必要。

以口語或展示等行為使先前技術內容能為公眾得知時，即為公眾知悉之日，例如前述口語交談、演講及會議之日、公眾接收廣播或電視報導之日以及公開展示之日。即為公眾知悉之日。若公眾知悉之日在專利申請案的申請日之前，即使證明該使公眾知悉之行為的引證文件公開日在申請日之後，仍應認定其所揭露之技術係於公眾知悉之日構成先前技術的一部分。惟若申請人合理懷疑該文件所載內容之真實性時，則不得引用該引證文件。

該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據已為公眾所知悉之先前技術，判斷申請專利之發明構成先前技術的一部分時（判斷基準參照本章 2.4「新穎性之判斷基準」），應認定申請專利之發明已為公眾所知悉。

2.2.2 引證文件

實體審查時，係從先前技術或先申請案中檢索出相關之文件，以比對、判斷與申請專利之發明進行比對，以判斷該發明是否具備專利要件；該被引用之相關文件稱為引證文件。

雖然申請前所有能為公眾得知之資訊均屬先前技術，惟實務上主要是係引用已見於刊物上公開之先前技術與申請專利範圍中所載之發明進行比對，而以刊物作為引證文件。引證文件之公開日必須在申請案的申請日之前，申請當日始公開之技術不構成先前技術的一部分。申請案主張優先權者，引證文件之公開日必須在優先權日之前，並應注意申請專利之發明各別主張之優先權日。專利申請案經公開或公告後，即構成先前技術的一部分，無論該申請案嗣後是否經撤回或審定不予專利，或該專利案嗣後是否經放棄或撤銷，均得作為新穎性審查之已公開或公告之說明書、申請專利範圍及圖式均屬前述之刊物而得作為引證文件。

刊物公開日、公開實施之日或公眾知悉之日必須在發明申請案的申請日之前。惟證明公開實施或使公眾知悉之行為的引證文件於申請日之後始公開，仍應認定其所揭露之技術係於公開實施之日或公眾知悉之日構成先前技術的一部分；若申請人僅質疑該文件內容之真實性，而未檢附任何客觀具體證據時，仍得引用該引證文件。

審查新穎性時，應以引證文件中所公開揭露之技術內容為準，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容，而引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造或使用申請專利之發明。實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件公開時的之通常知識，能直接且無歧異得知的內容（審查進步性時則須參酌申請時的之通常知識，參照本章 3.2.4「引證文件」）。引證文件中明確敘及之先前技術文件，應屬於引證

文件的一部分。引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用申請專利之發明。例如申請專利之發明為一種化合物，若引證文件中僅說明其存在或敘及其名稱或化學式，而未說明如何製造及使用該化合物，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法由該文件內容或文件公開時可獲得之通常知識理解到如何製造或分離該化合物，則不能依該文件認定該化合物不具新穎性。

引證文件中包括圖式者，因圖式僅屬示意圖，若無文字說明，僅圖式明確揭露之技術特徵內容始屬於引證文件有揭露之內容，或者，者；而角度、比例關係或各元件相關位置等不因影印之縮放產生差異者，亦可用為參考。而由圖式推測的之內容，例如從圖式直接量測之尺寸、厚度，常因影印之縮放造成誤差，如厚度的量測產生差異，不宜直接引用。

2.3 新穎性之審查原則

2.3.1 逐項審查

新穎性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具新穎性逐項作成審查意見。以擇一形式記載之請求項，應就各選項所界定之發明為對象分別審查。附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，經審查認定獨立項具備專利要件新穎性時，其附屬項必當然具備專利要件新穎性，得一併做作作成審查意見；但獨立項不具專利要件新穎性時，其附屬項仍有具備專利要件之可能未必不具新穎性，仍應分項做作作成審查意見。

2.3.2 單獨比對

審查新穎性時，應就每一請求項中所載申請專利之發明與單一先前技術進行單獨比對，即一發明與單一先前技術單獨比對，不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的組結合，或一份引證文件中之部分技術內容的組結合，或引證文件中之技術內容與其他公開形式已公開（已公開實施或已為公眾所知悉）之先前技術內容的組結合進行比對。

為了更詳細揭露引證文件中所揭露之技術特徵，在該引證文件中明確敘及記載另一參考文件時，若該參考文件在引證文件公開日之前已能為公眾得知，則該參考文件的教示應被視為引證文件的一部分，亦即引證文件與參考文件共同揭露之先前技術仍屬單一文件中所揭露之先前技術。同理，因此，先前技術之公開日仍以引證文件之公開日為準。

引證文件中明確放棄之事項或明確記載之先前技術，均應被視為單一文件中所揭露之先前技術。此外，被視為引證文件的一部分。

使用在引證文件公開日之前已能為公眾得知的字典、教科書、工具書之類的參考文件，解讀引證文件中之用語，該參考文件亦被視為引證文件的一部分，屬單一文件中所揭露之先前技術。

2.4 新穎性之判斷基準

新穎性之審查應以每一請求項中所載判斷新穎性應以申請專利之發明為對象，而就界定該發明之技術特徵與引證文件中所揭露之先前技術之事項逐一進行判斷。判斷時得參酌說明書、申請專利範圍、圖式及申請時（申請日，主張優先權者為優先權日）的之通常知識，以理解該發明。

請求項中所載申請專利之發明與引證文件中所載揭露之先前技術有下列情事之一者，即不具新穎性：

(1) 完全相同

申請專利之發明與先前技術在形式上及實質上均無任何差異。

(2) 差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵

申請專利之發明與先前技術之差異僅在於文字之記載形式，但實質上並無差異者；或差異僅在於部分相對應的技術特徵，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵。

惟若先前技術揭露之技術特徵包含數個意義，申請專利之發明僅限定其中一個意義，則不得認定該發明中之技術特徵由該先前技術即能直接且無歧異得知。例如先前技術揭露之技術手段包含一技術特徵「彈性體」但未記載「橡膠」之實施例，而申請專利之發明中所記載之相對應技術特徵為「橡膠」，由於「彈性體」包含「橡膠」及「彈簧」等概念，故不得認定該發明中之「橡膠」由該先前技術中之「彈性體」即能直接且無歧異得知。

(3) 差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念

上位概念，指複數個技術特徵屬於同族或同類的總括概念，或複數個技術特徵具有某種共同性質類似的本質的總括概念。發明包含以上位概念表現之技術特徵者，稱為上位概念發明。下位概念，係相對於上位概念表現為下位之具體概念。發明包含以下位概念表現之技術特徵者，稱為下位概念發明。

若先前技術為下位概念發明，由於其內容已隱含或建議其所揭露之技術手段特徵可以適用於其所屬之上位概念發明，故下位概念發明之公開會使其所屬之上位概念發明不具新穎性。例如先前技術為「用銅製成的產物 A」，會使申請專利之發明「用金屬製成的產物 A」喪失新穎性。

原則上，上位概念發明之公開並不影響下位概念發明之新穎性。例如先前技術為「用金屬製成的產物 A」，無法使申請專利之發明「用銅製成的產物 A」喪失新穎性。又如先前技術揭露之「鹵素」，無法使申請專利之發明中之「氯」喪失新穎性。又如先前技術揭露之化合物亦無法使申請專利之發明如該化合物之光學異構物、水合物及結晶物等喪失新穎性。

(4)差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵

申請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件即能直接置換者。例如引證文件已揭露固定元件為螺釘，而該螺釘在該引證文件所揭露之技術手段中僅須具備「固定」及「可鬆脫」的功能，由引證文件得知螺栓包括該兩項功能，若申請專利之發明中僅將該螺釘置換為螺栓，應屬參酌引證文件的直接置換。

2.5 特定請求項及選擇發明之新穎性判斷

2.5.1 以製造方法界定物之請求項

以製造方法界定物之請求項，其申請專利之發明應為請求項所載之製造方法所賦予特性之物本身，亦即其是否具備新穎性並非由製造方法決定，而係由該物本身決定。若請求項所載之物與先前技術中所揭露之物相同，即使先前技術所揭露之物係以不同方法所製得，該請求項所載之物仍不得予以專利。例如申請專利之發明為方法 P（步驟 P1、P2、…及 Pn）所製得之蛋白質，若以不同的方法 Q 所製得的蛋白質 Z 與所請求的蛋白質名稱相同且具有由方法 P 所得之相同特性，且蛋白質 Z 為先前技術時，則無論方法 P 於申請時是否已經能為公眾得知，所請求的蛋白質不具新穎性。

2.5.2 以用途界定物之請求項

以用途界定物之請求項，應解釋為所請求保護之物適合用於所界定之特殊用途，至於實際的限定作用，則取決於該用途特徵是否對所請求保護之物產生影響，亦即該用途是否隱含申請專利之物具有適用該用途之某種特定結構及/或組成。例如請求項記載為「用於熔化鋼鐵之鑄模」，該「用於熔化鋼鐵」之用途隱含具有能產生高熔點特性之結構及/或組成，對申請標的「鑄模」具有限定作用，雖然具有低熔點的塑膠製冰盒亦屬一種鑄模，但不致於落入前述請求項之範圍，具有新穎性。又如請求項記載為「用於起重機之吊鉤」，該「用於起重機」之用途隱含具有特定尺

寸及強度之結構，對申請標的「吊鉤」具有限定作用，雖然釣魚用之魚鉤亦具有相似之形狀，但不致於落入前述請求項之範圍，具有新穎性。又如請求項記載為「用於鋼琴弦之鐵合金」，該「用於鋼琴弦」之用途隱含具有高張力之特性的層狀微結構（lamellar microstructure），對申請標的「鐵合金」具有限定作用，因此不具有層狀微結構之鐵合金不致於落入前述請求項之範圍，具有新穎性。

若物之用途的界定僅係描述目的或使用方式，未隱含該物具有某種特定結構及/或組成，則對於判斷該物是否符合專利要件不生作用，其包含下列三種情況：

(1)化合物

若申請專利之發明為「用於催化劑之化合物 X」，相較於先前技術之「用於染料的化合物 X」，雖然化合物 X 的用途改變，但決定其本質特性的化學結構式並未改變，因此「用於催化劑之化合物 X」不具新穎性。

(2)組合物

若申請專利之發明為「用於清潔之組合物 A+B」，相較於先前技術之「用於殺蟲之組合物 A+B」，雖然組合物 A+B 的用途改變，但決定其本質特性的組成並未改變，因此「用於清潔之組合物 A+B」不具新穎性。若申請專利之發明為「用於治療心臟病之組合物 X+Y」，相較於先前技術之「用於治療流感之組合物 X+Y」，雖然組合物 X+Y 的用途改變，但決定其本質特性的組成並未改變，因此「用於治療心臟病之組合物 X+Y」不具新穎性。

(3)物品

若申請專利之發明為「用於自行車之 U 型鎖」，相較於先前技術之「用於機車之 U 型鎖」，雖然 U 型鎖的用途改變，但其本身結構並未改變，因此「用於自行車之 U 型鎖」不具新穎性。若申請專利之發明為「用於處理醫療廢棄物之裝置，係由一塑膠內桶及塑膠外桶所構成。」相較於先前技術之「便於抽換之垃圾桶，係由一塑膠內桶及塑膠外桶所構成。」雖然容器的用途改變，但其本身結構並未改變，因此「用於處理醫療廢棄物之裝置」不具新穎性。

2.5.3 用途請求項

用途請求項之可專利性在於發現物之未知特性後，根據使用目的將該物使用於前所未知之特定用途，故通常係僅適用於經由物的構造或名稱較難以理解該物應如何被使用的技術領域，例如化學物質之用途的技術領域。關於機器、設備及裝置等物品發明，通常該物品具有固定用途，故其以用途作為申請標的通常不具新穎性。

2.5.4 選擇發明

選擇發明係由先前技術已知之較大的群組或範圍中，有目的地選擇其中未特定揭露之個別成分（individual elements）、次群組（sub sets）或次範圍（sub ranges）之發明，常見於化學及材料技術領域（參照第十三章 5.2.1.2 「化合物之選擇發明」）。判斷選擇發明之新穎性，須考量先前技術的整體內容是否已特定揭露（specifically disclosed）所選出的個別成分、次群組或次範圍。

2.5.4.1 選擇個別成分或次群組

若先前技術所揭露的技術內容係以單一群組呈現各種可供選擇的成分，則由其中選出的任一成分所構成的選擇發明不具新穎性。若先前技術的技術內容係以二個或二個以上的群組呈現各種可供選擇的成分，而申請專利之發明係由不同群組中個別選出一個成分所組成的選擇發明，由於該組成是經由組合不同群組的成分所產生，且並非先前技術已特定揭露者，因此該選擇發明具有新穎性。上述二個或二個以上的群組所組成的選擇發明通常有下列情況：

- (1)已知化學通式具有二個或二個以上的取代基群組，由不同的群組個別選出特定取代基而組成的化合物。同理，由不同先前技術中之群組個別選出特定取代基而組成的化合物，其判斷原則亦同。
- (2)製法發明中，由不同起始物群組中各別選出特定的起始物。
- (3)由已知的眾多參數範圍中，選出特定幾個參數的次範圍。

有關次群組所組成的選擇發明，其新穎性之判斷同本節原則。

2.5.4.2 選擇次範圍

若選擇發明係由先前技術揭露的較大數值範圍中選出較小的範圍，原則上具有新穎性，除非先前技術所例示之數值已落入該次範圍之中，例示如下：

- (1)先前技術揭露某成分之含量範圍為 5～25wt%，申請專利之發明對應該成分之含量範圍為 10～15wt%，則申請專利之發明具新穎性。
- (2)前例中，若先前技術已例示某成分之含量為 12 wt%，則申請專利之發明不具新穎性。

若選擇發明之數值範圍與先前技術揭露者範圍部分重疊，則該重疊的部分通常會因先前技術範圍中已明顯揭露（例如實施例）的端點、中間值而喪失其新穎性。例如先前技術已揭露氧化鋁陶瓷的製備方法，其燒成時間為 3～10 個小時，申請專利之發明的燒成時間為 5～12 小時，

則申請專利之發明因先前技術已明確揭露之端點（10 小時）而不具新穎性。

2.7.6 擬制喪失新穎性

專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度；對於已揭露於說明書或圖式但非屬申請專利之發明者，係申請人公開給公眾自由利用的發明，並無授予專利之必要。因此，申請在後之發明專利申請案（本節以下簡稱後申請案）之申請專利範圍中所載之發明與申請在先而在後申請案申請日之後始公開或公告之發明或新型專利申請案（本節以下簡稱先申請案）所附說明書、申請專利範圍或圖式中揭露載明之內容相同者，雖然無專利法第二十三條第一項無喪失新穎性之情事，依同法第二十三條之規定，該發明仍然不具因擬制喪失新穎性，不得取得發明專利，故新穎性及擬制喪失新穎性適用之情事及概念有別。雖然專利法第二十三條第一項及第二十三條均屬新穎性要件之規定，但適用之情事及概念有別，第二十三條所規範之新穎性稱為擬制喪失新穎性。應注意者，上述之先申請案及後申請案均須為向我國提出申請者。

專 23

專 22. I

2.7.6.1 擬制喪失新穎性之概念

先前技術涵蓋申請日之前所有能為公眾得知之技術資訊。申請在先而在後申請案申請日之後始公開或公告之發明或新型專利先申請案原本並不構成先前技術的一部分，惟專利法第二十三條將之規定，發明或新型專利先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明揭露之內容以法律擬制（legal fiction）為先前技術，仍屬於新穎性之先前技術。因此，若後申請案申請專利範圍中所載之發明與先申請案所附說明書、圖式或申請專利範圍或圖式（本節以下簡稱說明書全文）中所載明之技術內容相同時，則擬制喪失新穎性。

擬制喪失新穎性之審查應以後申請案每一請求項中所載之發明為對象，而以其申請日之後始公開或公告之先申請案所附說明書全文所載之發明或新型為依據，就界定後申請案所載之發明的技術特徵與先申請案說明書全文中所載之發明或新型的技術特徵逐一進行比對判斷。審查時，應就後申請案每一請求項逐項審查，若其中一請求項所載之發明與已核准之先申請案所附說明書全文中所載之發明或新型相同，即擬制喪失新穎性。有關之審查原則準用本章 2.3「新穎性之審查原則」、判斷基準準用本章 2.4「新穎性之判斷基準」所載之內容，並得參酌後申請案之說明書、圖式及其申請時的通常知識，以理解申請專利之發明。

發明與新型同屬利用自然法則之技術思想之創作，相同技術內容分別申請發明專利及新型專利者，並無授予兩個專利之必要，但二者與新式樣為透過視覺訴求之創作不同，故審查發明後申請案之擬制喪失新穎性時，僅發明或新型先申請案得作為引證文件。此外，擬制喪失新穎性之概念並不適用於係專利法之特別規定，其先前技術並未於後申請案申請日之前公開或公告，故不適用於進步性之審查。

專 22. II

2.76.2 引證文件

審查擬制喪失新穎性時，引證文件必須為申請在先而在後申請案申請日之後始公開或公告之發明或新型先申請案。認定先申請案是否得作為引證文件的有關事項如下：

- (1)先申請案說明書全文之內容應包括取得申請日之說明書、圖式及申請專利範圍、圖式，以及任何其中明確記載之另一參考文件、明示排除確放棄之事項、引述其他文件之事項及所描述明確記載之先前技術（參照本章 2.3.2「單獨比對」），但不包括優先權證明文件。
- (2)先申請案之申請日（主張優先權者為優先權日）必須早於後申請案之申請日（主張優先權者為優先權日），且應在該後申請案申請日之後公開或公告。先申請案於審查當時尚未公開或公告者，不得作為引證文件。
- (3)先申請案為改請案或分割案時，認定申請先、後的時點應為該先申請案所援用原申請案之申請日。
- (4)先申請案主張國際優先權或國內優先權者，對於已揭露於優先權基礎案及先申請案說明書全文所附說明書、申請專利範圍或圖式中發明或新型，認定申請先、後的時點應為該先申請案之優先權日；對於僅揭露於先申請案說明書全文所附說明書、申請專利範圍或圖式中，但未揭露於優先權基礎案之發明或新型，認定申請先、後的時點應為該先申請案之申請日。
- (5)先申請案主張國內優先權者，優先權基礎案於申請之次日起日後滿十五個月視為撤回，對於僅揭露於優先權基礎案但未揭露於先申請案之發明或新型，由於該發明或新型並未經公告或公開，故不得作為審查擬制喪失新穎性之引證文件。
- (6)先申請案經公開或公告後，即擬制為屬於新穎性之先前技術的一部分，無論該申請案嗣後是否經撤回或審定不予專利，或該專利案嗣後是否經放棄或撤銷，均得作為審查擬制喪失新穎性之引證文件；惟在公開日之前已撤回，但因進入公開準備程序而仍被公開者，不得作為審查擬制喪失新穎性之引證文件。

專施 13. I

- (7)先申請案所揭露附說明書、申請專利範圍或圖式載明之發明或新型內容經公開或公告，即使其中部分內容嗣後經修正或更正而被刪除，該被刪除之部分仍得作為審查擬制喪失新穎性之引證文件。
- (8)若先申請案說明書全文所載所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之發明不明確或不充分者，無法使後申請案所屬技術領域中具有通常知識者能製造及使用後申請案申請專利之發明，不得作為審查擬制喪失新穎性之引證文件。
- (9)擬制為先前技術之先申請案必須是發明或新型申請案，不得為新式樣設計申請案。因發明與新型同屬利用自然法則之技術思想之創作，相同創作分別申請發明專利及新型專利者，並無授予二個專利之必要，但二者與設計為透過視覺訴求之創作不同，故審查發明後申請案之擬制喪失新穎性時，僅發明或新型先申請案得作為引證文件。

2.6.3 擬制喪失新穎性之審查原則

擬制喪失新穎性之審查應以後申請案每一請求項所載之發明為對象，就該發明之技術特徵與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之技術內容單獨比對，並逐項作成審查意見。

審查擬制喪失新穎性時，有關逐項審查、單獨比對之審查原則準用本章 2.3「新穎性之審查原則」之內容。

2.6.4 擬制喪失新穎性之判斷基準

擬制喪失新穎性所稱之「內容相同」，其判斷基準除準用本章 2.4「新穎性之判斷基準」之(1)完全相同，(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接無歧異得知之技術特徵，(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念等情事外，尚包含(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。

上述(4)之情事係指申請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依通常知識即能直接置換者。例如引證文件已記載固定元件為螺釘，而該螺釘在該引證文件所記載之技術手段中僅須具備「固定」及「可鬆脫」的功能，由於螺栓亦包含該二項功能，若申請專利之發明中僅將該引證文件之螺釘置換為螺栓，應屬依通常知識的直接置換。

判斷時得參酌後申請案之說明書、申請專利範圍、圖式及申請時之通常知識，以理解申請專利之發明。

2.76.35 申請人

同一人有先、後兩申請案，後申請案申請專利範圍中請求項所載之發明雖然已揭露於若僅與先申請案之所附說明書或圖式，但載明之內容相同而未載於申請專利範圍請求項時，由於係同一人就其不同之發明或新型請求不同專利範圍之保護，若在後申請案申請日之前先申請案尚未公告，且並而無重複授予專利權之虞，後申請案仍得予以專利；惟若後申請案請求項所載之發明與先申請案請求項所載之內容相同時，則有重複授予專利權之虞，無論是否為同一人申請，亦僅得就先申請案予以專利，參照本章 5.6.1「不同日申請」。

擬制喪失新穎性僅適用於不同申請人在不同申請日有先、後兩個申請案，而後申請案所申請之請求項所載之發明與先申請案所揭露之發明或新型所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同的情況。認定先、後申請案之申請人是否相同的有關事項說明如下：

- (1) 認定先、後申請案之申請人是否相同的時點應為後申請案之申請日（不包含優先權日），就申請書所載的該後申請案與先申請案之申請人予以認定。若經認定為相同，即使嗣後因變更、繼承或合併等事由而有申請人不一致之情形，原相同之認定仍然有效。
- (2) 共同申請的情況，先、後申請案之申請書所載的時，申請人必須完全相同，始得認定為相同。
- (3) 後申請案為改請案或分割案時，認定申請人是否相同的時點應為後申請案所援用原申請案之原申請日。

3. 進步性

3.1 前言

專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度；對於先前技術並無貢獻之發明，並無授予專利之必要。因此，申請專利之發明為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，不得取得發明專利（專 22.IV）。

3.2 進步性之概念

雖然申請專利之發明與先前技術有差異，但該發明之整體（as a whole）係該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，稱該發明不具進步性。

專 22. II

進步性係取得發明專利的要件之一，申請專利之發明是否具進步性，應於其具新穎性（包括擬制喪失新穎性）之後始予審查，不具新穎性者，無須再審究其進步性。

3.2.1 該發明所屬技術領域中具有通常知識者

該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，指具有申請時該發明所屬技術領域中之通常一般知識及執行例行工作、實驗的普通能力普通技能之人，而且能理解、利用申請日（主張優先權者為優先權日）之前的申請時之先前技術。通常知識之申請時之一般知識及普通技能，簡稱「申請時之通常知識」，其意義參照第一章 1.4.1.3「並可據以實施」1.3.1「可據以實現要件」。若所欲解決之問題能促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在其他技術領域中尋求解決問題的技術手段，則其亦具有該其他技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力。

專施 14. I

專施 14. II

3.2.2 先前技術

審查進步性時之，先前技術為專利法第二十三條第一項所列兩款情事：申請前已見於刊物、已公開使用實施或已為公眾所知悉之技術者，有關之概念參照本章 2.2.1「先前技術」。該先前技術不包括在申請日及申請日之後始公開或公告之技術，亦不包括專利法第二十三條所規定申請在先而在申請後始公開或公告之發明或新型專利先申請案。

專 22. I

專 23

應注意者，原則上審查進步性時之先前技術應屬於該與申請專利之發明所屬通常屬相同或相關之技術領域，但若不相同或不相關之技術領域中的先前技術與申請專利之該發明具有共通的技術特徵時，該先前技術亦可適用，參照本章 3.4.1「進步性之判斷步驟」之(32)。

3.2.3 輕易完成與顯而易知

該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據一份或多份引證文件中所揭露之先前技術，並參酌申請時的通常知識，而能將該先前技術以組合、修飾、轉用、置換、改變或組合或轉用等結合方式完成申請專利之發明者，該發明之整體即屬顯而易知，應認定為其能輕易完成之發明。顯而易知，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者以先前技術為基礎，經邏輯分析、推理或試驗即能預期申請專利之發明者。顯而易知與能輕易完成為同一概念。

3.2.4 引證文件

審查進步性時，得作為判斷申請專利之發明是否具備專利要件之引證文件的有關規範準用本章 2.2.2「引證文件」所載之內容，其包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。應注意者，其中，所稱實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的之通常知識，能直接且無歧異得知的內容（審查新穎性時則須參酌引證文件公開時的之通常知識）。

3.3 進步性之審查原則

進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項進行判斷作成審查意見。有關逐項審查之審查原則準用本章 2.3.1「逐項審查」所載之內容。

審查進步性時，得以多份引證文件中之全部或部分技術內容的組結合，或一份引證文件中之部分技術內容的組結合，或引證文件中之技術內容與其他公開形式已公開（已公開實施或已為公眾所知悉）之先前技術內容的組結合，判斷申請專利之發明的整體是否能被輕易完成。惟前述技術內容的組結合，在請求項的申請日（主張優先權者為優先權日），對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，必須是明顯（obvious）的情況下，始得為之，參照本章 3.4.1「進步性之判斷步驟」之(3)。

審查進步性時，應以每一請求項所載之發明的整體為對象，逐項作成審查意見，惟經審查認定獨立項具進步性時，其附屬項當然具進步性，得一併作成審查意見；但獨立項不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，仍應分項作成審查意見。

技術內容的組合對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否明顯，應依下列事項決定之：

(1)就發明所欲解決之問題而言，引證文件的技術內容是否促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者將其所揭露的技術內容組合在一起。若兩技術內容所揭露之必要技術特徵先天即不相容，則其技術內容的組合並非明顯。

(2)就技術領域而言，引證文件的技術內容是否屬於相關的技術領域。若兩技術分屬不相關的技術領域，通常其技術內容的組合並非明顯。

3.4 進步性之判斷基準

判斷進步性之審查應以每一請求項中所載申請專利之發明的整體為對象，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據申請日（主張優先

權者為優先權日) 之前的先前技術，判斷該發明為顯而易知時，並參酌申請時之通常知識，認定會促使其組合、修飾、置換或轉用先前技術而完成申請專利之發明者，即應認定該發明為能輕易完成者，不具進步性。若申請人提供輔助性證明資料，得參酌輔助性證明資料予以判斷。判斷請求項中所載之發明是否具進步性時，時得參酌說明書、申請專利範圍、圖式及申請時的之通常知識，以理解該發明。

3.4.1 進步性之判斷步驟

請求項中所載申請專利之發明是否具進步性，通常得依下列步驟進行判斷：

- 步驟 1：確定申請專利之發明的範圍；
- 步驟 2：確定相關先前技術所揭露的內容；
- 步驟 3：確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；
- 步驟 4：確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異；
- 步驟 5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的之通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。

依據上述步驟判斷進步性時，應注意下列事項：

- (1)相關先前技術所揭露的內容，指多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合，包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。判斷進步性應以申請專利之發明的整體為對象，不得僅針對個別或部分技術特徵。
- (2)若該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用其他相關技術領域中之技術手段能解決申請專利之發明所欲解決之問題時，則其亦具有該其他相關技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力。相關先前技術與申請專利之發明通常必須屬於相同或相關的技術領域，兩二者所欲解決之問題相近，而具有共通的技術特徵；即使兩二者所屬之技術領域不相同或不相關，只要兩二者具有共通的技術特徵，而能發揮申請專利之發明的功能發明之功效時，亦得認定為相關先前技術。
- (3)確定相關先前技術時，應考量該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否有動機而明顯結合相關先前技術，原則上就相關先前技術與申請專利之發明間，

於下列例示事項予以綜合考量，不得僅因欠缺其一事項即認定欠缺結合之動機：

- (a)申請專利之發明與相關先前技術與申請專利之發明在於技術領域的關連性✚

若相關先前技術與申請專利之發明屬相同或相關之技術領域，可解決發明所欲解決之問題，通常其結合係屬明顯。例如相機與自動閃光燈通常係一起使用而有緊密關聯，屬相關技術領域，故將已知安裝於相機之測光電路的人射控制元件轉用於自動閃光燈之測光電路，為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。

- (b)申請專利之發明與相關先前技術與申請專利之發明在於所欲解決之問題的關連性✚

若發明所屬技術領域中具有通常知識者針對發明所欲解決之問題，會促使其結合相關先前技術，通常其結合係屬明顯。例如申請專利之發明係一設置有排水凹槽之石墨剎車盤，用以排除清洗石墨剎車盤表面因磨擦產生之石墨屑所使用的水，以解決石墨屑妨礙剎車之問題。引證文件 1 揭露一石墨剎車盤，惟未揭露排水凹槽，而引證文件 2 揭露一設有排水凹槽之金屬剎車盤，用以排除清洗金屬剎車盤表面附著之灰塵所使用的水，以解決灰塵妨礙剎車之問題。為解決妨礙剎車之問題，申請專利之發明必須清除磨屑，引證文件 2 必須清除灰塵，二者於解決問題之性質相同，發明所屬技術領域中具有通常知識者容易想到使用水清洗石墨剎車盤表面，並於該剎車盤上設置排水凹槽，故該通常知識者有動機將引證文件 1 和引證文件 2 結合，而能輕易完成申請專利之發明。

- (c)相關先前技術與申請專利之發明在於功能或特性作用上的關連性✚

若相關先前技術與申請專利之發明於功能或作用上相同或相關，通常其結合係屬明顯。例如引證文件 1 與申請專利之發明皆利用按壓布料以清潔印刷裝置的滾柱表面，其差異在於引證文件 1 係以凸輪機構按壓布料，而申請專利之發明係以膨脹機構按壓布料；引證文件 2 係另一種清潔裝置，其以膨脹機構按壓布料以清潔滾柱表面，因引證文件 1 之凸輪機構與引證文件 2 之膨脹機構之功能皆以按壓布料與滾柱表面接觸，故該發明所屬技術領域中具通常知識者有動機將引證文件 1 之凸輪機構置換為功能相同的引證文件 2 之膨脹機構，而能輕易完成申請專利之發明。

- (d)相關先前技術中關於申請專利之發明的教示或建議

若相關先前技術中已明確記載或實質隱含關於申請專利之發明的教示或建議，通常其結合係屬明顯；惟若相關先前技術中具有

排除與其他相關先前技術結合之教示，得認定其結合並非明顯。例如申請專利之發明係一種鋁製之建築構件，其所欲解決之問題係減輕建築構件的重量；引證文件揭露相同的建築構件，並說明建築構件係輕質材料，惟未提及使用鋁材；又已知建築標準已明確指出鋁為一種輕質材料而可作為建築構件；故該發明所屬技術領域中具通常知識者有動機將引證文件與通常知識結合，而能輕易完成申請專利之發明。

3.4.2 進步性的輔助性判斷因素（secondary consideration）

申請專利之發明是否具進步性，主要係依前述進步性之判斷步驟進行審查；若申請人提供輔助性證明資料支持其進步性時，應一併審酌。

3.4.2.1 發明具有無法預期的~~之~~功效

無法預期的~~之~~功效包含產生新的性質或在數量上的顯著變化。若申請專利之發明對照先前技術具有無法預期的~~之~~功效，而其係請求項中界定該發明之技術特徵所導致時，該無法預期的~~之~~功效得佐證該發明並非能輕易完成。因此，即使申請時的~~之~~通常知識或先前技術會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者組合、修飾轉用、置換→改變或組合或轉用先前技術所揭露之內容而構成申請專利之發明，但若該先前技術並未揭露組合、修飾轉用、置換→改變或組合或轉用後會產生無法預期的~~之~~功效時，則申請專利之發明仍非能輕易完成。申請專利之發明具有無法預期的功效而非能輕易完成之例參照本章 3.5「相關發明之進步性判斷」。

3.4.2.2 發明解決長期存在的問題

申請專利之發明解決先前技術中長期存在的問題或達成人類長期的需求者，得佐證該發明並非能輕易完成。

3.4.2.3 發明克服技術偏見

申請專利之發明克服該發明所屬技術領域中具有通常知識者長久以來根深柢固之技術偏見，而採用因技術偏見而被捨棄之技術，若其能解決所面臨之問題，得佐證其並非能輕易完成。

3.4.2.4 發明獲得商業上的成功

依申請專利之發明所製得之物在商業上獲得成功，若其係直接由發明之技術特徵所導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者，得佐證該發明並非能輕易完成。

3.5 相關發明之進步性判斷

~~本章 3.4.1「進步性之判斷步驟」中已指出，若申請時的通常知識或先前技術之揭露內容，會促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨問題時，轉用、置換、改變或組合該先前技術所揭露之內容而完成申請專利之發明者，應認定該發明不具進步性。~~

本節之發明類型係依前述 3.4.1(6)中之「~~具有差異之技術特徵~~」「進步性之判斷步驟」中發明與相關先前技術之間差異的性質予以區分，僅作為進步性判斷之舉例說明此種類型僅屬例示，審查時仍應依據具體情況予以客觀判斷。

3.5.51 組合發明

組合發明，指組合複數先前技術中複數個技術手段所構成之發明。審查組合發明之進步性時，通常須考慮組合後之各技術特徵是否於功能上相互作用、組合之難易程度、先前技術中是否具有組合的教示及組合後之功效等。

若組合發明之技術特徵在功能上彼此相互作用而產生新的功效，或組合後之技術效果功效優於所有單一先前技術所產生之技術效果之功效的總合，無論其先前技術特徵是否已揭露其全部或部分為已知技術特徵，均應認定該發明非能輕易完成，具進步性。例如由止痛劑及鎮定劑組合而成之醫藥發明，其中之鎮定劑本身並無止痛效果，若其能增強止痛劑之止痛效果，應認定該發明具進步性。

惟若組合發明僅是拼湊複數先前技術中之技術手段，而各技術特徵仍以其通常之方式作動用，在於功能上並未相互作用，以致組合後之技術效果功效僅為所有單一先前技術所產生之技術效果之功效的總合者，應認定該組合發明能輕易完成，不具進步性。例如電子錶筆之發明，電子錶與筆在功能上並未相互作用，應認定該發明僅屬簡單的拼湊，不具進步性。

3.5.42 修飾、置換及省略技術特徵及改變技術特徵關係之發明

3.5.2.1 修飾技術特徵關係之發明

改變修飾技術特徵關係之發明，指改變修飾先前技術中物之元件形狀、尺寸、比例、位置及作用結合關係或步驟的順序方法之條件或步驟等技術特徵之發明。若改變修飾技術特徵關係之發明能產生無法預期的之功效或新的用途，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。例如將皮帶輪之輪轂與皮帶接觸的平面改變修飾為外凸之弧形面，使皮帶不會鬆脫，由於該功效係無法預期者，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。

3.5.42.42 置換技術特徵之發明

置換技術特徵之發明，指將先前技術中之技術特徵置換為其他先前技術中之已知技術特徵的發明。審查置換技術特徵之發明的進步性時，通常須考慮置換後是否僅係具有相同功能之已知技術手段的等效置換，或僅係具有相同功能之已知材料置換已知物品中相對應之材料等。

若置換技術特徵之發明能產生無法預期的之功效，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。

惟若置換技術特徵之發明僅是以先前技術中係具有相同功能之已知技術手段予以的等效置換，而未產生無法預期的之功效，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。例如一種以液壓馬達驅動之抽水機，該發明僅將已知抽水機中之電動馬達置換為具有相同功能的已知液壓馬達，不具進步性。

此外，若為解決同一問題，而以具有相同功能的之已知材料置換已知物品中相對應之材料，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。例如一種已知電線，其披覆之 PE 塑膠層與金屬防護層之間係以接著劑黏合，而該發明僅係將該接著劑置換為另一種原本即適用於黏合塑膠與金屬之已知接著劑，應不具進步性。

3.5.42.23 省略技術特徵之發明

省略技術特徵之發明，指刪減先前技術中之技術特徵的發明，例如物品之元件或方法之步驟等之發明技術特徵。

若省略技術特徵之發明仍然具備原有的全部功能或能產生無法預期的之功效，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。例如一種具有防凍效果之塗料組合物，由成分(A)化合物 X、(B)化合物 Y、(C)防凍劑所組成，若發明省略使用(C)防凍劑後，該塗料組合物之防凍效果未隨之消失，具進步性。

惟若省略技術特徵之發明喪失所省略之技術特徵的功能，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。例如一種具有防凍效果之塗料組合物，由成分(A)化合物 X、(B)化合物 Y、(C)防凍劑所組成，若發明省略使用(C)防凍劑後，該塗料組合物之防凍效果亦隨之消失，不具進步性。

3.5.23 轉用發明

轉用發明，指將某一技術領域之先前技術轉用至其他技術領域之發明。審查轉用發明之進步性時，通常須考慮轉用之技術領域的遠近、先前技術中是否具有轉用的教示、轉用之難易程度、是否需要克服技術上之困難、轉用所帶來之功效等。

若轉用發明能產生無法預期的~~之~~功效，或能克服該其他技術領域中前所未有但長期存在於該發明所屬技術領域中的問題，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。例如一種潛艇副翼之發明，係將飛機之主翼構造用於潛艇，使潛艇在副翼的可動板作用下產生浮力或沈降力，大幅改善僅靠操縱本身重量和水對其產生的浮力相平衡之升降性能，且將空中技術轉用至水中必須克服許多技術上的困難，應認定該發明並非能輕易完成，具進步性。

惟若轉用發明僅係轉用相關技術領域的技術特徵，而未產生無法預期的~~之~~功效，應認定該轉用發明能輕易完成，不具進步性。例如一種清潔劑之發明，其~~所~~包含的已知化合物具有已知降低水表面張力之固有~~性質特性~~，而該~~性質特性~~對於清潔劑~~而言~~係屬已知之必要~~性質特性~~，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。

3.5.14 開創性發明~~(pioneer invention)~~

開創性發明，指~~對於所欲解決之問題為全新的技術~~一種全新的技術手段，毫無相關先前技術之發明。開創性發明與申請時的~~技術水準之先前技術~~相比，~~本質上即~~存在技術上之開創性，故具進步性。

3.5.3 用途發明

~~用途發明，指將已知物用於新的目的之發明。若用途發明能產生無法預期的功效，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。例如將某殺蟲劑用作除草劑，而能產生無法預期的功效。~~

~~惟若用途發明僅是應用已知物之已知性質，而未產生無法預期的功效，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。例如已知某潤滑劑具有冷卻之性質，將其作為屬同一技術領域中之切削液，不具進步性。~~

3.5.65 選擇發明

選擇發明，指從先前技術的係由已知較大的群組或範圍中，有目的的地選擇先前技術未明確其中未特定揭露之個別成分、次群組或較小次範圍或個體作為其技術特徵之發明。選擇發明常見於化學及材料技術領域。若該選出的發明並非先前技術已特定揭露者，且能產生較先前技術無法預期的功效，應認定該發明並非能輕易完成，具進步性。

由於選擇發明係由較大範圍之先前技術中選擇較小範圍或個體作為發明之技術特徵，其全部或部分技術特徵必然已為先前技術所涵蓋。若選擇發明所選擇之技術特徵並未明確揭露於先前技術中，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識，尚無法由先前技術推導出該被選擇之技術特徵，而產生較先前技術更為顯著或無法預期的功效時，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。

與先前技術相較，選擇發明是否具有無法預期之功效，應判斷其所選擇之個別成分、次群組或次範圍是否產生較先前技術更為顯著的同一特性之功效或無法預期的不同特性之功效。例如以物質A-A和B-B在高溫下製造物質C-C，當溫度在 50°C～130°C 範圍內，物質C-C的產量隨溫度之增加而增加，若選擇發明設定之溫度在 63°C～65°C 範圍內（先前技術並未明確記載特定揭露該較小範圍），而物質C-C之產量顯著的超過預期，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。

若選擇發明僅是由一些具有相同可能性的技術中選出某技術特徵，例如先前技術中存在很多加熱方法，選擇發明僅在已知須加熱的化學反應中選用一種已知的電加熱法，所選出的技術並未使該發明產生無法預期的功效，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。

若選擇發明是在可能的、有限的範圍內選擇具體的尺寸、溫度範圍或者其他參數，而該選擇為該發明所屬技術領域中具有通常知識者經由例行工作之普通手段即能得知者，例如一種已知反應方法的發明，其特徵在於限定一種惰性氣體的流速，而該流速經由普通計算即能得知者，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。

若選擇發明係由先前技術能直接推導的選擇，例如一種改進組合物 Y 之熱穩定性的發明，其特徵在於定出組合物 Y 中某組成分 X 的最低含量，而該含量可由組成分 X 的含量與組合物 Y 的熱穩定性關係曲線中推導得出者，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。

一般而言，對先前技術內容中之某些參數條件，如組成、溫度、壓力、流速等，限定其數值（量）之選擇發明，通常有下列情形：

- (1) 所限定之「量」的範圍在先前技術之參數條件範圍內。例如先前技術之某組成分含量範圍為 5～25wt%，申請專利之發明的該組成分含量範圍為 10～15wt%。

~~(2)所限定之「量」的範圍與先前技術之參數條件範圍有一部分重疊。~~
~~例如先前技術之處理溫度範圍為 20°C 以下，申請專利之發明的處理溫度為 17°C～25°C。~~

~~判斷這種選擇發明是否為該發明技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，應就限定之數值範圍是否產生更為顯著的同一性質之功效或無法預期的不同性質之功效予以認定。~~

~~若選擇發明與先前技術產生同一性質之功效，且所限定之數值具備「臨界性 (critical character)」的意義，即具有更為顯著的同一性質之功效，應認定該發明非能輕易完成；但若該數值不具「臨界性」的意義，應認定該發明能輕易完成。「臨界性」應以該領域於申請時之技術層次作適當的解釋。~~

~~若選擇發明與先前技術產生不同性質之功效，且無法預期時，該發明無須具備「臨界性」即可認定該發明非能輕易完成。~~

3.6 審查注意事項

~~(1)進步性之審查應以申請專利之發明的整體為對象，不得僅針對發明說明或申請專利範圍中所記載之技術特徵部分或某一技術特徵。~~

~~(21)無論係偶然發現之發明或經苦心研究、試驗而完成之發明，均不影響其進步性之認定。~~

~~(3)獨立項之發明具進步性時，其附屬項當然具進步性。獨立項之發明不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，應就所有附屬項逐項審查~~

~~(42)進步性之審查不得以發明說明書中循序漸進、由淺入深的內容所產生的「後見之明」作成申請專利之發明能輕易完成的而不具進步性之判斷，逕予認定發明不具進步性；而應將申請專利之發明的整體與相關先前技術進行比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的之通常知識之觀點，作成客觀的判斷。~~

~~(53)審查進步性時，應確實依據所檢索之引證文件中所載揭露的先前技術，認定申請專利之發明是否能輕易完成。若無法引用所檢索之引證文件，而必須以申請人所引述之相關先前技術核駁時，應敘明具體理由。~~

~~(74)認定申請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附引證文件；惟若該先前技術為習知或普遍使用之資訊者，如記載係揭露於如字典、教科書、工具書等而為普遍使用之資訊者，則不在此限，但應於審查意見通知及核駁審定書充分敘明核駁理由。~~

~~(5)申請專利之發明為新物品或新物質者，其製法及用途之發明具進步性。物之發明具進步性時，其製造方法及用途之發明當然具有進步性。~~

2.64. 喪失新穎性或進步性之例外情事

4.1 前言

申請專利之發明於申請日之前，申請人有專利法第二十二條第二項各款因實驗而公開、因於刊物發表、因陳列於政府主辦或認可之展覽會及非出於其本意而洩漏者等喪失新穎性之例外情事之一，而在使該發明的技術內容於申請前已見於刊物、已公開使用實施或已為公眾所知悉，而能為公眾得知者，申請人應於事實發生之日起後六個月內提出申請，敘明事實及有關之期日，並於指定期間內檢附證明文件，則與該事實有關之技術內容不致作為判斷使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術。前述之六個月期間，稱為優惠期。

專 22. III

專 22. IV

4.2 主張喪失新穎性或進步性之例外的行為主體與期間

主張例外不喪失新穎性或進步性之優惠的行為主體應為申請人申請專利之發明與他人因研究、實驗或因陳列於政府主辦或認可之展覽會或非出於申請人本意而洩漏，而能為公眾得知之發明相同者，非申請人則不得據以主張不喪失新穎性之該優惠。所稱申請人，亦包含申請人之前權利人。所稱前權利人包含專利申請權之被繼承人、讓與人，或申請權人之受雇人或受聘人等。因此，申請人得就其申請前之公開行為主張該優惠；因繼承、受讓、僱傭或出資關係取得專利申請權之人，就其被繼承人、讓與人、受雇人或受聘人在申請前之公開行為，亦得主張該優惠。

專施 15

應注意者，主張不喪失新穎性之優惠期間應為所主張敘明之事實見於刊物、公開使用或為公眾所知悉之次日發生日起算六個月，若申請人於優惠期內因實驗、於刊物發表、陳列於政府主辦或認可之展覽會，自行將申請專利之發明多次公開，而有多次可適用優惠期之事實者，該優惠期應以最早之事實發生日起算六個月。

專施 16. IV

若另有主張優先權，則應分別依相關規定審查。主張優先權與主張例外不喪失新穎性或進步性之優惠，二者之起算日及期間不同，前者應以國際或國內優先權基礎案之申請日起算十二個月，而後者係以事實發生日起算六個月。因此，若於主張優先權時同時主張例外不喪失新穎性或進步性之優惠，優先權之起算日不得溯自該優惠所敘明之事實發生日。

專 28. I

專 30. I (1)

4.3 主張喪失新穎性或進步性之例外的情事

2.6.4.3.1 因研究、實驗而公開者

專 22.Ⅲ(1) 專利法所稱之研究，指對於發明之技術內容之探討或改進；所稱之實驗，指具體應用發明之技術內容，以驗證發明之技術功效。指對於已完成之發明，針對其技術內容所為之效果測試，並不包含試驗性銷售或為商業廣告目的之公開實驗。因研究、實驗之目的，使申請專利之發明之內容見於刊物、公開使用或為公眾所知悉，而能為公眾得知，例如發表論文，於公開之日起六個月內申請專利者，不喪失新穎性。至於公眾實際上是否已閱覽或是否已真正得知該發明內容，則非所問。不論究其公開之目的，因此，商業性實驗或學術性實驗皆得主張本情事。此外，研究係針對未完成發明所為技術內容之探討或改進，因無以阻礙申請專利之發明之新穎性或進步性，自無主張本情事之必要。

4.3.2 因於刊物發表者

專 22.Ⅲ(2) 申請人對於已完成之發明，出於己意於刊物發表其技術內容，得主張本情事。刊物之意義，參照本章 2.2.1.1.1「一般原則」。本情事之適用僅以申請人因己意於刊物發表為要件，不論究其發表之目的，因此，商業性發表或學術性發表皆得主張本情事，例如各大學或研究機構於研究後，將已完成之發明進行論文發表。此外，若申請專利之發明於專利公報公開其技術內容，由於係申請人申請專利而導致者，與申請人因己意於刊物發表技術內容之情況不同，故不得主張本情事。

2.6.2.4.3.3 因陳列於政府主辦或認可之展覽會者

專 22.Ⅲ(3) 專利法所稱之展覽會，指我國政府主辦或認可之國內、外展覽會；政府認可，指曾經我國政府之各級機關核准、許可或同意等。以物品或圖表等表達方式，將陳列，指各種與展覽會相關而使申請專利之發明陳列於政府主辦或認可之展覽會，使該發明內容見於刊物、公開使用或為公眾所知悉，而能為公眾得知，於展覽之日起六個月內申請專利者，不喪失新穎性。至於公眾實際上是否已閱覽或是否已真正得知該發明內容，則非所問。主張因陳列於政府主辦或認可之展覽會者，該主張之事實涵蓋展覽會上所發行介紹參展品之刊物。能為公眾得知之行為，例如展覽會期間以物品或圖片等方式展出該發明、該期間或其前後於展覽會發行之參展型錄或展覽會網站公開該發明等。專利法所稱之展覽會，指我國政府主辦或認可之國內、外展覽會。所稱政府認可，指曾經我國政府之各級機關核准、許可或同意等；至於外國政府主辦之展覽會，雖不得主張屬政府主辦之展覽會，惟若經認可，仍屬政府認可之展覽會。應注意

者，不論上述何種陳列之情況，優惠期應以最早公開該發明技術內容之事實發生日起算六個月。

2.6.34.3.4 非出於申請人本意而洩漏者

他人未經申請人同意而洩漏申請專利之發明的技術內容，使該發明其能為公眾得知者，若申請人於洩漏之日起後六個月內申請專利者不喪失新穎性，該公開事實的技術內容不作為判斷使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術。至於公眾實際上是否已閱覽或是否已真正得知該發明內容，則非所問。主張非出於申請人本意之洩漏者，該主張之事實涵蓋本情事包含他人違反保密之約定或默契而將發明內容公開之情事，亦包括義務或以威脅脅迫、詐欺或竊取等非法手段由申請人或發明人處得知發明的技術內容之情事並將其公開等事實。

專 22.III(4)

關於本情事之適用，若申請人於申請前或審查意見通知前已得知申請專利之發明的技術內容被洩漏，得不敘明該事實，亦得敘明之；若於審查意見通知後始得知技術內容被洩漏，得於申復時敘明該事實。

應注意者，申請人須於申請專利之發明的技術內容被洩漏後六個月內提出申請，始得適用本情事。若已逾六個月期間，即使申請人敘明該事實，亦不適用本情事，該公開事實的技術內容仍屬於使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術。

4.4 主張喪失新穎性或進步性之例外的效果

主張不喪失新穎性之優惠，僅係在六個月優惠期間內將原本已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之發明，即專利法第二十二條第二項所列 1.因研究、實驗目的、2.因陳列於政府主辦或認可之展覽會、3.非出於申請人本意而洩漏之發明，均不視為使申請專利之發明喪失新穎性之先前技術。主張例外不喪失新穎性或進步性之優惠所產生的效果，與主張優先權的效果不同，並不因為主張優惠而影響判斷其是否符合專利要件之基準日。前者僅將特定公開事實之技術內容例外不作為判斷新穎性或進步性之先前技術，不影響判斷專利要件之基準日，而後者則會影響。因此，於申請人主張前述事實情事的公開日至申請日之間之優惠期內，若有其他相關技術內容之公開事實，申請案仍可能因不具新穎性或進步性而不准予專利；同理，於優惠期內，若有他人就相同發明先提出申請，由於申請人所主張不喪失新穎性之優惠的效果不能排除他人申請案申請在先之事實，依申請案依先申請原則，原主張不喪失新穎性之優惠的申請案而不得准予專利，而他人申請在先之申請案則因申請前已有相同發明公開之事實，亦不得准予專利。

專 28.IV

專 30.VI

申請人主張例外不喪失新穎性或進步性之優惠，若他人曾轉載該優惠之公開事實所公開的發明技術內容，例如傳播媒體之報導行為等，均不影響優惠的效果，而使申請專利之發明喪失新穎性或進步性。

專施 16.III

惟若屬申請人在優惠期內自行將申請專利之發明再因實驗、於刊物發表、陳列於政府主辦或認可之展覽會而自行將申請專利之發明多次公開，除非該再次公關係因研究、實驗或因陳列於政府主辦或認可之展覽會，其他情事的再次公開均會使該發明喪失新穎性。有多次可主張例外不喪失新穎性或進步性之優惠的事實者，應於申請時之申請書中敘明各次公開事實，未敘明之公開事實的技術內容，仍屬於使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術。

各次公開事實有密不可分之關係者（參照下述 4.5「密不可分之關係」），得於申請書中僅敘明最早公開事實，申請書中未敘明之其後公開事實，若經審查認定與最早公開事實係密不可分者，則其後公開事實不作為判斷使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術。經認定非密不可分者，則應以審查意見通知敘明理由通知申請人申復，若經認定申復有理由者，則其後公開事實不作為先前技術；經認定申復無理由者，則其後公開事實仍屬於先前技術，此時，因已違反應於申請時之申請書中敘明之規定，不得准許申請人就其後公開事實補充主張優惠。

4.5 密不可分之關係

專施 16.III、IV

申請人因實驗、於刊物發表、陳列於政府主辦或認可之展覽會而自行將申請專利之發明多次公開，使該發明的技術內容於申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉，而能為公眾得知者，於最早之事實發生日起算六個月內提出申請，若各次公開事實有密不可分之關係者，得僅聲明最早發生之事實。

所謂「密不可分」之情況，例示如下：

- (1)連續數日進行之實驗。
- (2)公開實驗及其當場散佈之說明書。
- (3)刊物的初版及再版。
- (4)研討會之論文發表及其後據此發行之論文集。
- (5)同一展覽會之巡迴展出。
- (6)展覽會之陳列及其後發行之參展型錄。
- (7)同一論文於出版社網頁之先行發表及其後於該出版社之刊物發表。
- (8)學位論文之發表及該論文於圖書館之陳列。

主張密不可分之關係，因最早之公開事實與其後公開事實具有密接關聯，僅須提供最早公開之證明文件，無須另提供其後公開之證明文件。

進一步說明如下：

- (1)申請人將論文先發表於出版社網頁，其後將相同內容之論文發表於該

- 出版社之刊物，二者屬於密不可分之關係，僅須提出於網頁發表之證明文件。
- (2)申請人將學位論文先發表於發表會或研討會，其後陳列於圖書館或發行論文集，二者屬密不可分之關係，僅須提出該論文於發表會或研討會之證明文件。
- (3)申請人先於報紙公開其發明，其後發表於研討會之刊物，二者屬獨立公開行為，通常並無密接關聯，非屬密不可分之關係，應敘明報紙及研討會之刊物的公開事實並檢附各次證明文件。
- (4)申請人將記載發明之原稿分別授權給不同出版社，該原稿隨後被前述出版社分別發表於不同刊物，均屬得主張優惠之情事，惟因不同出版社於不同刊物之發表非屬密不可分之關係，應敘明各次公開事實並檢附各次證明文件。
- (5)於相近期間舉辦之非巡迴的不同展覽會上先後陳列相同之發明，因是否在各展覽會陳列屬於申請人可自行判斷者，故多次公開事實間非屬密不可分之關係，應敘明各次研討會之事實並檢附各次證明文件。
- (6)申請人先將發明之部分技術內容於研討會之論文發表，其後於該研討會之論文集另補充技術內容，則該論文所載技術內容之公開與論文集之發行間，二者可能被認定為非屬密不可分之關係，仍宜敘明各次公開事實並檢附各次證明文件。

多次公開之間是否具有密不可分之關係，應就各次公開事實作成客觀的判斷，若經審查認定非屬密接關聯而作為使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術，應於審查意見通知及核駁審定書充分敘明具體理由。

5. 先申請原則

45.1 前言

專利權之專有排他性係專利制度中的一項重要原則，故一項發明僅能授予一項專利權。同一相同發明有二以上專利申請案時，僅得就其最先申請者（以申請日為準，主張優先權者以優先權日為準）准予發明專利（專 31.I）。發明與新型同屬技術思想之創作，以同一發明或新型相同創作分別申請發明專利及新型專利者，除有第 32 條規定之情事外，應僅得就其最先申請者准予專利（專 31.IV）。

專 31. I、II

專 31.IV、32

45.2 先申請原則之概念

先申請原則，指同一相同發明有兩二個以上申請案（或一專利案一申請案，本節以下同）時，無論是係於不同日或同日申請，無論是係不

專 38

同人或同一人申請，僅能就最先申請者准予專利，不得授予兩二個以上專利權，以排除重複專利。因發明專利係採請求審查制，故適用本條時，必須以發明申請案有請求實體審查為前題提。

45.2.1 同一相同發明

同一相同發明，指二個以上先、後申請案或二個以上同日申請之申請案間申請專利範圍中所載之發明或新型相同。~~審查時，得參酌說明書、圖式及申請時的通常知識，以理解申請專利之發明的內容；~~亦即，二個以上申請案間任一請求項所載之發明或新型相同者。

45.2.2 先申請原則適用的情況

依先申請原則，同一相同發明有兩二個以上申請案，僅能就最先申請者准予專利。就申請人與申請日之態樣交叉組合，計有下列四種情況：

- (1)同一人於同日申請；
- (2)不同人於同日申請；
- (3)同一人於不同日申請；
- (4)不同人於不同日申請。

在(1)及(2)審查同日申請之申請案及在(3)審查後申請案之情況，應適用專利法第三十一條先申請原則，本節內容係規範這此三種情況。

專 23

在(4)不同人於不同日申請之情況，先申請案在後申請案申請日之前尚未公開或公告，而於後申請案申請日之後始公開或公告者，後申請案之審查優先適用專利法第二十三條，參照本章 2.7「擬制喪失新穎性」。

專 22. I (1)

惟在(3)及(4)兩二種於不同日申請之情況，若先申請案在後申請案申請日之前已公開或公告者，後申請案之審查優先適用專利法第二十二條第一項第一款之新穎性要件。

45.2.3 引證文件

先申請案或於同日申請之其他申請案得否作為引證文件，其認定原則如下：

~~(1)應以每一請求項中所載之發明為比對範圍，並得參酌說明書、圖式及申請時的通常知識，以理解該發明之內容。~~

~~(2)~~(1)認定申請先、後的時點，應依申請案之申請日。申請案為改請案或分割案時，應以該申請案所援用原申請案之申請日為準。申請案主張國際優先權或國內優先權者，若其申請專利之發明已揭露於其優先權基礎案之說明書、申請專利範圍或圖式時，應以該發明之優先權日為準。主張兩二個以上優先權者，應分

專 28. II、IV

專 30. V、VI

別以各請求項所載申請專利之發明揭露於各該優先權基礎案之優先權日為準。

(3)(2)公開或公告前已撤回、經處分不受理或確定、經審定或處分不予專利確定之發明或新型申請案，及未申請實體審查之發明申請案，均不得作為判斷是否為同一相同發明之引證文件；尤其不得引用未曾公開且不予專利之先確定之發明或新型先申請案作為核駁之引證文件，若適當的話，應以核駁該先申請案的引證文件及理由，予以核駁。

(4)(3)先申請案必須是發明或新型申請案，不得為設計申請案。因發明及新型兩種專利均係同屬利用自然法則之技術思想之創作，新式樣設計專利則係透過視覺訴求之創作。因此，無論是發明與新式樣設計之間，或新型與新式樣設計之間，均不會產生重複專利的情況，而無專利法第三十一條自無先申請原則之適用。若申請案為發明，引證文件為發明，則適用同法第三十一條第一項；若申請案為發明，引證文件為新型，除有第 32 條規定之同一申請人於同日就相同創作分別申請發明及新型而不依期擇一，或其新型專利於發明專利審定前已不存在等情事外，則適用同法第三十一條第四項準用第一項。

專 31. I

專 32

專 31.IV

45.3 先申請原則之審查原則

同一相同發明之判斷審查應就每一請求項逐項審查所載之發明為對象，逐項作成審查意見。若兩申請案之任一請求項之間所載之發明相同，即屬同一發明。若兩個以上申請案之說明書中的所揭露之技術內容相同，均記載一種物品及製造該物品之方法，但申請專利範圍中的內容例如二個申請案皆揭露一特定物及該物之製造方法，但該二個以上申請案間每一請求項所載之發明或新型皆不同時，例如一申請案為物品而另一申請案為該物品的製造方法，應認定兩該二個以上申請案並非同一相同發明。

審查先申請原則時，有關逐項審查、單獨比對之審查原則準用本章 2.3「新穎性之審查原則」所載之內容。

45.4 先申請原則之判斷基準

同一發明之判斷應以各申請案申請專利之發明或新型，即請求項中所載之發明或新型為對象，而就界定發明或新型之技術特徵逐一進行判斷，以決定是否為同一發明。判斷時，得參酌說明書、圖式及申請時的通常知識，以理解申請專利之發明。審查先申請原則時，除本章 45.5「認定同日申請之發明是否同一的方式」外，有關同一發明之判斷基準準用本章 2.4「新穎性之判斷基準」所載。先申請原則所稱之「相同發明」，其判斷基準除本章 5.5「認定同日申請之發明是否相同的方式」外，準用

本章 2.6.4「擬制喪失新穎性之判斷基準」之內容，亦即包含(1)完全相同，(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接無歧異得知之技術特徵，(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念，及(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。判斷時得參酌說明書、申請專利範圍、圖式及申請時之通常知識，以理解申請專利之發明。

45.5 認定同日申請之發明是否同一相同的方式

專利法第三十一條中所規定之先申請原則，係同一相同發明有兩個以上申請案，先申請專利之發明或新型排除後申請者；惟若同日申請之兩個申請案其中僅有一申請案被認定適用該法條不予專利，而另一申請案被認定並不適用該法條時，此不一致之認定並不妥當，應認定兩個申請案之發明非同一相同，而無該法條之適用。例如先申請之發明 A 以下位概念表現而後申請之發明 B 以上位概念表現時，B 發明會被視為與 A 發明同一相同；但若 B 先申請而 A 後申請，則 A 發明不會被視為與 B 發明同一相同。在 A 及 B 兩個申請案為同日申請的情況，不得認定兩個發明為同一相同。

因此，在決定同日申請之兩個以上申請案是否為同一相同發明時，除依本章 45.4「先申請原則之判斷基準」外，應再以下列方式判斷：假設其中一申請案之發明 A 先申請，另一比對之申請案之發明 B 後申請，若認定 B 發明與 A 發明為同一相同，再將其先、後申請順序倒置，即假設 B 為先申請 A 為後申請；若再認定 A 發明與 B 發明為同一相同，基於前述兩種相同的判斷結果，應認定該兩發明為同一相同；但若再認定 A 發明與 B 發明並非同一相同，基於前述兩種不同的判斷結果，應認定該兩發明並非同一相同。

45.6 審查程序

45.6.1 不同日申請

同一相同發明有兩個以上申請案於不同日申請，若後申請案申請日之前先申請案已公開或公告，對於後申請案之審查，優先適用專利法第二十二條第一項規定之新穎性要件之規定。若後申請案申請日之前先申請案尚未公開或公告，則依下列情況審查：

45.6.1.1 不同申請人

不同人於不同日有兩個以上申請案為同一相同發明時，優先適用專利法第二十三條擬制喪失新穎性之規定，但應惟須俟先申請案公開或公告後，始進行後申請案之審查，其餘考量先申請案申請專利之發明或

專 22. I (1)

專 23

新型可能於申請過程中修正而有所變動，導致原核駁理由日後不適用。因為屬於新穎性之先前技術的先申請案之說明書、申請專利範圍及圖式之內容已對外公開，據此作出核駁理由，有利於後申請案之申請人進行後續之申復與修正。

45.6.1.2 同一申請人

同一人於不同日有兩二個以上申請案為同一相同發明，若後申請案無其他核駁理由得准予專利者，應發出核駁理由先行通知書審查意見通知，敘明後申請案與先申請案為同一相同發明；若有其他核駁理由，應發出核駁理由先行通知書審查意見通知，除該核駁理由外，並應一併敘明後申請案與先申請案為同一相同發明。於指定期限屆滿後，視相關先、後申請案之補充、修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為同一相同發明，應以違反專利法第三十一31條第一1項及之規定為理由，核駁後申請案。

專 31. I

45.6.2 同日申請

同日有兩二個以上申請案為同一相同發明，審查時，應就不同申請人或同一申請人及所有申請案均尚未公告或部分申請案已公告等四種狀況，分別考量處理。

45.6.2.1 不同申請人且申請案均尚未公告

不同人於同日有兩二個以上申請案為同一相同發明，若相關申請案均無其他核駁理由得准予專利者，應通知所有相關申請案之申請人協議並申報協議結果；若有其他核駁理由，應發出核駁理由先行通知書審查意見通知，除該核駁理由外，並應一併敘明該申請案與其他申請案為同一相同發明。於指定期限屆滿後，視相關申請案之補充、修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為同一相同發明，且已無其他核駁理由時，應通知申請人協議並申報協議結果。

專 31. II

申請人在指定期限內申報協議結果者，俟撤回其他相關申請案後，應就達成協議之申請案准予專利。若申請人協議不成或指定期限屆滿仍未申報協議結果而視為協議不成者，應依專利法第三十一31條第二2項，核駁所有相關申請案。

專 31. III

45.6.2.2 不同申請人且其中一申請案已公告

不同人於同日有兩二個以上申請案為相同發明，若其中一申請案已公告，而其他申請案並無其他核駁理由得准予專利者，應通知所有相關

專 31. II

~~申請案及專利案之~~申請人協議並申報協議結果；若有其他核駁理由，應發出~~核駁理由先行通知書~~審查意見通知，除該核駁理由外，並應一併敘明該申請案與其他申請案為相同發明。於指定期限屆滿後，視相關申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為相同發明，且已無其他核駁理由時，應通知申請人協議並申報協議結果。

專 31. III

申請人在指定期限內申報協議結果者，俟撤回其他相關申請案或放棄其他相關專利案後，應就達成協議之申請案准予專利。~~若達成協議之申請案並非已公告之專利案，則應依協議結果撤銷其專利權。~~若申請人協議不成或指定期限屆滿仍未申報協議結果而視為協議不成者，應依專利法第~~三十一~~31條第~~二~~2項，核駁所有相關申請案~~並依職權撤銷該專利權。~~

45.6.2.3 同一申請人且申請案均尚未公告

專 31. II

同一人於同日有~~兩~~二個以上申請案為~~同一~~相同發明，若相關申請案均無其他核駁理由得准予專利者，應就所有相關申請案通知申請人限期擇一申請；若有其他核駁理由，應發出~~核駁理由先行通知書~~審查意見通知，除該核駁理由外，並應一併敘明該申請案與其他申請案為~~同一~~相同發明。於指定期限屆滿後，視相關申請案之~~補充~~修正、撤回、申復等情況繼續審查。若申請人未擇一申請，且仍認定為~~同一~~相同發明時，應依專利法第~~三十一~~31條第~~二~~2項，核駁所有相關申請案。

45.6.2.4 同一申請人且其中一申請案已公告

專 31. II

同一人於同日有~~兩~~二個以上申請案為~~同一~~相同發明，若其中一申請案已公告，其他申請案並無其他核駁理由得准予專利者，應就所有相關申請案通知申請人限期擇一申請。於指定期限屆滿後，視相關申請案之~~補充~~修正、撤回、申復等情況繼續審查。若申請人未擇一申請~~或選擇該已公告之專利案~~，且仍認定為~~同一~~相同發明時，應依專利法第~~三十一~~31條第~~二~~2項，~~依職權撤銷該已公告之專利案並~~核駁所有相關申請案。~~若申請人選擇該已公告之專利案，其他申請案應不予專利；若申請人未選擇該已公告之專利案，應依職權撤銷該專利案，始能核准另一申請案。~~

專 32. I

同一人於同日就相同創作申請發明專利及新型專利，因新型專利採形式審查，可先取得專利權，若發明申請案無其他核駁理由得准予專利者，應就發明申請案及新型專利案通知申請人限期擇一。於指定期限屆滿後，視所有相關申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查。若仍認定為相同創作，且申請人未擇一時，應依專利法第 32 條第 1 項，核駁發明申請案。若申請人選擇發明申請案，基於禁止重複授予專利權之原則，將審定准予發明專利，公告新型專利權視為自始不存在，並通知申請人。

專 32. II

若發明申請案於審定前，新型專利權已當然消滅或有經撤銷確定之情事，因該新型專利權揭露之技術已成為公眾得自由利用者，如再准予發明專利權，將該技術復歸他人專有而使公眾受不利益，故發明申請案亦應不予專利。

專 32.III